

# 小倉特許情報

OGURA & CO.

小倉特許事務所

弁理士 小倉正明

事務所〒105 東京都港区新橋5丁目13番4号YMG新橋ビル5階  
TELEPHONE:03(3436)2398 TELECOPIER:03(3436)1307



2007・10・10

## 大学発特許 ▽文部科学省調査▽

### 海外出願件数が35.9%増加

大学のグローバル化を背景に全国の国公立大学が2006年度に海外で出願した特許の件数は1,808件と前年度比35.9%増となったことが文部科学省の調査で分かった。

国内も含めた件数は9,090件と10,000件の大台の目前に迫っている。国立大が7,003件で、全体の約8割を占めている。

保有する特許権からの収入は前年度比25.5%増の8億円、意匠権など他の知的財産権も含めた収入は18億円で前年度の2倍となった。国立大の96%が知的財産の帰属先を「大学」に設定しており、「研究者個人」は少数にとどまった。

## 研究者の評価基準 ▽日経新聞調査▽

### 事業化や収益性を重視

日本経済新聞社が実施した主要企業の研究開発に関する調査によると、研究者の評価基準としては「研究成果が事業化され、収益を上げたかどうか」とする企業が全体の約半数と最も多いことが分かった。研究者であっても産業界では事業に貢献しているかどうか問われる傾向が鮮明になっている。

次いで多いのが「研究成果が事業化された数」(36.2%)で、続いて「特許取得数」(25.9%)だった。「研究論文数」は6.6%と最も低かった。

業種別でみると、素材関連で「研究成果が事業化され、収益を上げたかどうか」の回答率が60%と最も高い。この分野で市場で要求されて

いる製品の開発が研究者に強く求められている状況がうかがえる。

職務発明に対する報酬の制度に関しては、「特許による利益などに応じた報奨金を上限なしで支払う」(65.9%)、「定額の報奨金がある」(29.7%)、「報奨金を支払うが、上限がある」(11.4%)と何らかの制度を採用する企業が大勢を占めている。

## 企業との連携加速 ▽産業技術総合研究所▽

### 共同研究企業の特許使用料減免

産業技術総合研究所は、特許など知的財産を共同で取得した企業からの使用料を減免した。企業が一定の研究資金を負担して実現した知的財産で、他社も使えることなどが条件となっている。共同研究の相手が知的財産を使いやすいようにして企業との連携を加速する方針だ。

他社にも使用を認めている知的財産を共同研究した企業自身が使う場合にこれまで請求していた不実施補償料を減免する。

共同研究期間が1年以内で企業が600万円以上負担した場合や期間が3年以内で2,000万円以上の場合、または国が推進した研究開発プロジェクトの成果の場合は補償料を請求しない。資金額などの条件を満たさない場合でも、産総研との共同研究の成果であることを示すマークを付けることで減免したり、一括払いも新たに導入したりするなど企業が支払い方法を選べるようにした。2005年度の共同研究では約30%が新制度では不実施補償料が免除になる条件を満たしているという。

## 解説

損害賠償等請求事件(東京地裁 民事  
46部 平成15年(ワ)第16924号  
平成19年2月27日、判決言渡)

## 第1 事案の概要

本件は、発明の名称「多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置」とする特許第2580469号の特許権者である原告が、被告の製造販売する装置が、前記特許発明の技術的範囲に属するとして、その製造等の差止めと、損害賠償金の支払を求めた事案である。

- ①本件特許は平成8年11月21日 設定登録された。
- ②原告は判定を求め、イ号物件が本件特許の発明の技術的範囲に属するととの判定を平成15年5月2日に得た。
- ③被告は本件特許の無効審判を請求し、平成17年6月28日、無効とする審決を得た。
- ④原告は平成17年8月1日、知財高裁に該審決の取消訴訟を提起した。
- ⑤原告は、同22日に訂正審判を求めた(本件訂正特許発明という)。知財高裁はこれを受けて審決を取消す旨の決定を行い、事件を特許庁に差し戻した。原告は、取消し後の無効審判において、上記訂正審判請求と同じ内容の訂正請求をした。
- ⑥特許庁は平成18年8月15日、本件訂正を認め、本件訂正特許発明を無効とする審決をした。原告は、平成18年9月19日付けで、知財高裁に前記審決の取消しを求める訴えを提起した。

## 【特許請求の範囲】

第1の搬送部(15)と、前記第1の搬送部(15)の回転面に対して上下又は下側に位置するように高さを規定した第2の搬送部(16)と、前記第1の搬送部(15)を一方向に伸縮する第1の多関節駆動部(11)と、前記第2の多関節駆動部(12)と、前記第1の多関節駆動部(11)の回転中心となる第1の固定軸(13A)と、前記、前記第2の多関節駆動部(12)の回転中心となる第2の固定軸(13B)とを有し、かつ、前記前記第1の多関節駆動部(11)と、第2の多関節駆動部(12)及び共通駆動部(13)を回動制御する駆動制御手段(14)とを備え、前記第1の搬送部(15)及第2の搬送部(16)を前記共通駆動部(139)の上部に縮めたとき、前記第1の搬送部(15)と第2の搬送部(16)とを高低差をもって重なるようにしたことを特徴とする多関節搬送装置。

## 第2 主な争点

- ①イ号物件が本件訂正発明の技術的範囲を充足するか。
- ②イ号物件の未完成品の製造ないし販売が直接侵害ないし間接侵害が成立するか。
- ③本件訂正発明が審判により無効とされるべきものと言えるか。
- ④本件特許発明の無効理由が本件訂正により解消されるか。
- ⑤本件明細書の発明の詳細な説明が平成6年法律第26号による改正前の特許法36条(以下「改正前36条」という。)4項及び5項2号の規定する要件を満たしているか。

尚、スペースの制約上、技術問題は省略し法律上の問題を解説し、間接侵害行為関係について、解説を省略する。

## 第3 被告の主張

- ①被告製品は、当該特許発明の構成要件を充足しない。②本件特許発明は、乙2発明と同一又は当該発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものと言えるから、特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。従って、原告は、被告に

対して本件特許権を行使することができない。③本件訂正発明は、乙7発明及び乙4発明から当然に予測可能な効果である。従って、本件訂正発明は進歩性を有しておらず、独立特許要件を欠く。

## 第4 裁判所の判断

判決：(1)被告は、別紙目録記載の各製品を製造し、譲渡し、輸入し、又は譲渡の申出をしてはならない。

- (2)被告は、その占有する前項の製品を廃棄せよ。
- (3)被告は、原告に対し、3004万円及びこれに対する平成15年8月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

- ①イ号物件は、本件特許発明の技術的範囲を充足する。
- ②以上に拠れば、本件特許発明は、当業者が乙1発明と乙7発明から容易に想到し得るものであるから、無効理由を有しており、特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。
- ③本判決では、訂正確定前の特許発明につき、被告製品の充足性を認め、特許法29条2項の無効理由があるとした。

従って、本来であれば、被告が主張した特許法第104条の3第1項の抗弁が認められそうな状況であった(請求棄却となる)。

- ④しかし、本件については、その無効審判事件において、本件訂正の請求がなされており、特許庁は、その審決において、本件訂正を認め、本件訂正特許を無効と判断したものの、原告が同審決に対し審決取消訴訟を提起したために、未だ本件訂正が確定していない状況にある。

- ⑤そこで判決は、特許法104条3項1号における「当該特許が無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」とは、当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは、将来その訂正が認められ、訂正の効力が確定したときにおいても、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである、とした。

従って、原告は訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては、①当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求したこと、②当該訂正が特許法126条の訂正要件を充たすこと、③当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること(特許法29条の新規性、容易想到性、同36条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる)、④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを、主張立証すべきである。として、原告の主張を検討する。

- ⑥その結果、以上によれば、本件訂正は未だ確定していないものの、訂正要件を満たすものであり、本件訂正特許発明について被告が主張する無効理由は認められず、かつ、被告製品は、本件訂正特許発明の技術的範囲に属するものである。そうすると、本件訂正特許発明に係る特許が特許無効審判により無効とされるべきものとは認められないから、特許法第104条の3第1項に基づく被告の無効の抗弁は認められない。

## 第5 考察

本判決は、訂正審判請求或いは訂正請求がなされている場合には、特許法第104条の3第1項の「当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められる」かどうかは、訂正審判請求或いは訂正請求がなされている場合には、訂正後の特許発明、即ち、将来その訂正が認められ、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきであると判示している。実務の参考になると思われるので、紹介した。 以上

## ◆大学発V B 8%増の1590社に◆

### 成功事例増やすために支援策見直し

— 経済産業省 —

経済産業省はこのほど、大学発ベンチャーに関する2006年度の調査結果を発表した。

それによると3月末の企業数は1590社で1年前から8%増えた。事業ステージの動向をみると、全体的には「研究開発段階」が約49%、製品やサービスをすでに販売している「事業段階」が約51%と、調査開始（平成14年度）以来はじめて「事業段階」が半数を上回った。特にバイオ系では「事業段階」が前年度の約39%から約47%と大幅に増加した。

大学発ベンチャーの設立上位大学をみると、東京大学を母体とする企業が101社で最も多く、阪大、早大と続く。上位10大学のうち、地方大学が4校が占めた。過去5年間の企業数の伸びをみると地方が3.2倍と都市圏の2.3倍を大きく上回った。

業種別ではバイオとIT（情報技術）関連が約4割ずつ、その他は機械・装置のシェアが伸びている。

業績面では、平均売上高が1億7700万円と前

年度から16%増えた。ただ業績については未回答の企業も多い上、倒産や活動停止は67社と前年度の32社から増加。経営が全体として軌道に乗ったとは言い切れない。

経産省は研究者の起業環境を整えるという従来の支援方針を転換する計画。大学発ベンチャーが円滑に人材や販路、資金を確保できるような施策を打ち出す考え。具体的には経営者や技術者など人材の円滑な供給、官公庁による大学発V B製品の積極的な活用・評価、設立初期段階での資金供給の促進などを支援の柱とする仕組みを作るとしている。

### 大学発ベンチャー設立上位大学(累積)

順位	大学	企業数
1位	東京大学	101
2位	大阪大学	70
3位	早稲田大学	66
4位	京都大学	62
5位	筑波大学	61
6位	慶応義塾大学	53
7位	東北大学	52
8位	九州大学	46
9位	九州工業大学	42
10位	東京工業大学	40

■ビ・ジ・ネ・ス・ヒ・ン・ト

### 自己啓発支援「金より時間」

企業が従業員の能力開発の一つと位置づける自己啓発。企業は金銭的援助などで支援する一方、社員は「忙しくて余裕がない」とズレが生じている。

厚生労働省の2006年度「能力開発調査」によると、企業が正社員の能力開発を「企業の責任」または「企業の責任に近い」とする割合は68.4%にのぼる。正社員の自己啓発を支援する企業は77.3%で、その内容は「金銭的援助」が63.4%と飛び抜けている。

ところが、正社員の85.5%は「自己啓発に問題がある」と回答。その理由は「忙しくて余裕がない」が6割を超えた。企業側の就業時間の配慮は4割強、教育訓練休暇の付与は2割にとどまる。企業の支援策の模索は続きそうだ。

### 熟練技術者向けの社内資格

自動車大手のH社は、2008年度をメドに熟練技術者を対象にした新たな社内資格制度を導入する。昨年度から新入社員向けに導入した資格制度の枠組みを熟練者にも拡大。士気を向上させるとともに、研修などを通じた技能底上げにつなげる。資格に必要な技術や技能を明確にすることで、海外への技術移転を円滑にすることも狙っている。

同社はこれまで、新入社員以外の現場技術者を対象にした資格制度がなかったが、枠組みを広げることで、現場で培われた熟練技術者のノウハウを中堅から若手の現場社員に伝承する。

国内での資格制度導入で教育や研修といった仕組みを改めて体系化し、海外への技術やノウハウの移転にも役立てる。

# 審 決 紹 介



商標「<sup>エヌ</sup>enu」は、引用商標「<sup>エヌ</sup>natural balance」(色彩については原本参照)とは称呼「エヌ」を共通にするもの、外観上は明らかに区別し得、観念上は比較すべくもないから、両者をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が、両商標の称呼における類似点について、外観における相違点を凌ぐ程に印象、記憶、連想し、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認め難く、互いに非類似と判断された事例(不服2006-15315、平成19年4月9日審決、審決公報第89号)

### 1 本願商標

本願商標は、上掲の通りの構成よりなり第16類及び第20類に属する願書記載の通りの商品を指定商品として、平成17年8月30日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成18年4月10日付手続補正書により、第16類「封ろう、印刷用インテル、活字、青写真複写機、あて名印刷機、印字用インクリボン、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、マーキング用穴開型板、電気式鉛筆削り、装飾塗工用ブラシ、紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、型紙、裁縫用チャコ、紙製のばり、紙製旗、観賞魚用水槽及びその附属品、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、荷札、印刷したくじ(おもちゃを除く。)、紙製テーブルクロス、紙類、文房具類、印刷物、書画、写真、写真立て」と補正されたものである。

### 2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4548014号商標(以下、「引用商標」という。)は、上掲の通りの構成よりなり、平成13年2月20日出願、第9類、第14類、第25類、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の通りの商品を指定

商品として、平成14年3月1日に設定登録されたものである。

### 3 当審の判断

一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずる虞があるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当っては、両商標の外観、称呼、観念を觀察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものでないと解されるところである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は前記の通り「エヌ」及び「enu」の文字をそれぞれ二段に書してなるものであるから、その構成各文字に相応して、「エヌ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語であるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記の通り、「n」と記号「.」を組み合わせた「n.»を構成中の上半分に大きく顕著に表し、その下部に「natural balance」の文字と括弧書き付の「エヌ」の片仮名文字を配してなる全体が青で彩色された特徴ある構成態様からなるところ、該文字部分より、「ナチュラルバランスエヌ」及び「ナチュラルバランス」の称呼を生ずるほか、「エヌ」の称呼をも生ずるものであって、特定の意味を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、「エヌ」の称呼を共通にするものの、外観上は明らかに区別し得るものであり、観念上は比較すべくもないものである。

しかして、本願商標及び引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者が、両商標の称呼における類似点について、外観における相違点を凌ぐ程に印象、記憶、連想し、商品の出所について誤認混同を生ずる虞があると認め難く、むしろ特徴ある外観をもって十分に識別し得るものであって、かつ、観念上において比較できないものであることをも総合考慮すれば、互いに相紛れる虞のない非類似のものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論の通り審決する。

## お し ら せ

### ●商標権存続期間更新登録申請

今月から存続期間更新登録申請の手続き可能期間に入る商標権

昭和23年	商標登録第 371319号～第 371738号
〃 33年	〃 第 514940号～第 517859号
〃 43年	〃 第 772808号～第 776668号
〃 53年	〃 第1324607号～第1329792号
〃 63年	〃 第2028103号～第2036100号
平成 10年	{ 〃 第2724007号～第2724057号
	〃 第4119660号～第4130177号

各年の3月1日～3月31日までに設定登録された商標権

(明治、大正時代に設定登録された商標権につきましてはお問い合わせ下さい)

●この手続期間は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から期間満了日までとなり、存続期間は通常設定登録の日から10年間ごとになります。

商標権存続期間更新登録申請に際しては、更新登録申請書を提出し、この申請書に登録料を表示し、又は登録料を添付します。(尚、存続期間経過後6ヶ月は登録申請できます)。

平成9年4月1日から更新登録手続が変わりましたので、ご注意ください。更新登録申請について疑問点などがございましたらば、お知らせ下さい。

### ●登録商標の指定商品の書換について

出願日が平成4年3月1日以前の商標権の指定商品の書換は、商標権の存続期間満了前6ヶ月から、満了後1年間となっておりますので、書換希望の際はお申出下さい。

### ●特許出願の審査請求期限について

特許出願は出願手続と別個に、審査請求手続を行わなければ特許庁審査官による審査を受けることができません。審査請求可能な期間は出願日から7年(平成13年9月30日以前の出願)又は3年(同年10月1日以降の出願)です。この期間に審査請求されなかった特許出願は取り下げたものとみ

なされます。

平成12年あるいは平成16年11月中の特許出願については速やかにチェックされ、必要なものは10月中旬に審査請求されるようお勧めします。

審査請求の際には特許庁へ審査請求料(特許印紙)を納付します。ご質問ございましたらお問い合わせください。

### ●特許、商標の出願状況(推定)

	特 許	商 標
19年6月分	35,000	16,000
前 年 比	152%	163%